

**ACTAS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR**

Volumen 39

(2018-2019)

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2019

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
Índice de abreviaturas	19
 I. DOCTRINA	
La comercialización de productos derivados de variedades vegetales con la marca del titular de la obtención ante el Derecho <i>antitrust</i>	
FERNANDO DE LA VEGA GARCÍA	29
Promoción de la competencia por las autoridades de competencia españolas: prevención y reacción frente a restricciones injustificadas de la libre competencia	
FRANCISCO MARCOS	47
Los intereses en acciones de daños por infracciones del Derecho de la competencia	
CARMEN RODILLA MARTÍ.....	83
Las mejores prácticas operativas y contractuales en las licencias y patentes universitarias de EEUU y Europa: un punto de convergencia entre dos modelos	
CLAUDIA DEL RE	102
Las patentes en el nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá 2018 (T-MEC/USMCA/NAFTA 2)	
HORACIO RANGEL ORTIZ.....	127
Protección de las DOP/IGP e información al consumidor en la Unión Europea: conflicto abierto	
ÁNGEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	149
La protección de la marca en relación con las mercancías en tránsito en el territorio de la Unión Europea. El nuevo artículo 35.4 de la Ley de marcas.	
M. ^a MERCEDES CURTO POLO.....	163

Transmedia, <i>fanfiction</i>, contratos y derechos de autor	
ISABEL ESPÍN ALBA	189
El uso de la inteligencia artificial en la minería de datos y textos: un análisis desde el derecho de autor	
JORGE LUIS ORDELIN FONT	209
La exoneración de responsabilidad por infracción directa en la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital	
MIQUEL PEGUERA	229
Diseños funcionales y derecho de autor	
AUREA SUÑOL	251

II. CRÓNICA Y DOCTRINA BREVE

La actividad en materia de competencia de la comisión nacional de los mercados y la competencia en 2018	
MARÍA ÁLVAREZ SAN JOSÉ	277
Restricciones a la publicidad <i>on line</i> en los contratos de distribución selectiva	
M. ^a TERESA OTERO COBOS	289
Prácticas colusorias y otras anticompetitivas a través del <i>blockchain</i>: ¿necesidad de nuevas soluciones legales?	
ZOFIA BEDNARZ.....	305
La licitud de la publicidad a través de <i>influencers</i> o líderes de opinión en redes sociales	
ALTEA ASENSI MERÁS	321
Las nuevas modificaciones de la Ley española de marcas (Comentario breve del Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de Directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados)	
LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ	335

III. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

La especial problemática de la edición genómica en plantas [Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 25 de julio de 2018] (C-528/16)	
PILAR IÑIGUEZ ORTEGA.....	351

	<u>Pág.</u>
Tutela jurídica del sabor de un producto: ¿es el derecho de autor la vía adecuada? Nuevas posibilidades a través de las marcas no convencionales	
EVA M. DOMÍNGUEZ PÉREZ.....	367
Regulación jurídica de las bases de datos: recientes desarrollos jurisprudenciales	
MARÍA DE LOS REYES CORRIPIO GIL DELGADO.....	387
<i>El golpe</i>: la solicitud de determinación de tarifas por comunicación pública de fonogramas en España [Comentario a la Resolución de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual de 20 septiembre de 2018 (Caso «AGEDI/AIE»)]	
ANTONIO MAUDES GUTIÉRREZ.....	403
Un «sabor» es susceptible de ser objeto de protección por el derecho de autor (Comentario de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 2018)	
SANTIAGO ROBERT GUILLÉN.....	429
Constitución y especialización judicial por concentración en litigios sobre propiedad industrial (Competencia objetiva de los juzgados de lo mercantil y acuerdos del consejo general del poder judicial)	
LUIS ANDRÉS CUCARELLA GALIANA	441

IV. RECENSIONES

TABLE OF CONTENTS

	<i>Pages</i>
List of abbreviations	19
 I. DOCTRINE	
Commercialization of products of plant varieties with the holder’s plant variety rights trademark and antitrust law	
FERNANDO DE LA VEGA GARCÍA	29
Competition promotion and advocacy by spanish competition authorities: prevention and reaction against unjustified restraints on competition	
FRANCISCO MARCOS	47
Interest in competition law damage claims	
CARMEN RODILLA MARTÍ.....	83
The best operating and contractual practices in US and European University patent licensing: a point of convergence between two models	
CLAUDIA DEL RE	105
Patents in the new free trade agreement between Mexico, USA and Canada 2018 (USMCA/T-MEC/NAFTA 2)	
HORACIO RANGEL ORTIZ.....	127
Protection of the PDOS/PGIS and consumer information in the European Union: open conflict	
ÁNGEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	149
Protection of trademark rights with regard to goods in transit into the European Union. The new article 35.4 of spanish trademark act	
M. ^a MERCEDES CURTO POLO.....	163
Transmedia, fanfiction, contracts and copyright	
ISABEL ESPÍN ALBA	189

	<u>Pages</u>
The use of artificial intelligence in text and data mining: an analysis from the copyright	
JORGE LUIS ORDELIN FONT	209
Exemption from liability for direct infringement under the Directive on Copyright in the Digital Single Market	
MIQUEL PEGUERA	229
Functional designs and copyright	
AUREA SUÑOL	251
II. CHRONICLES AND BRIEF DOCTRINE	
Spanish national markets and competition commission activity in 2018	
MARÍA ÁLVAREZ SAN JOSÉ	277
Online advertising restrains in selective distribution agreements	
M. ^a TERESA OTERO COBOS	289
Collusion and other restrictive practices carried out through blockchains: do we need new legal solutions?	
ZOFIA BEDNARZ.....	305
Advertising through «influencers» or leaders of opinion in social networks	
ALTEA ASENSI MERÁS	321
New amendments of the spanish trade marks act (Brief comment on the Royal Decree-Law 23/2018, of December 21st., implementing Directives on Trade Marks, railway transportation and package travel)	
LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ	335
III. COMMENTS ON CASE LAW	
Special problematic of the genetic edition in plants [Comment on the Decision of the European Union Court of Justice (Grand Chamber) 25th july 2018, (C-528/16)]	
PILAR IÑIGUEZ ORTEGA	351
Law protection of a product's flavour: is copyright law the optimal way to protect product's flavour? New approach through non conventional trademarks	
EVA M. DOMÍNGUEZ PÉREZ.....	367
Database regulation: recent developments in case law	
MARÍA DE LOS REYES CORRIPIO GIL DELGADO.....	387

Pages

The sting: the request for the determination of tariffs for public communication of phonograms in Spain [Comment to the Resolution of the First Section of the Intellectual Property Commission of september 20, 2018 (Case «AGEDI/AIE»)]	
ANTONIO MAUDES GUTIÉRREZ.....	403
A «flavor» could be protected by copyright (Comment to the Judgment of the European Union Court of Justice of 13th of november 2018)	
SANTIAGO ROBERT GUILLÉN.....	429
Spanish constitution and judicial specialization by concentration in industrial property litigation (Objective jurisdiction of the commercial courts and agreements of the general council of the judiciary)	
LUIS ANDRÉS CUCARELLA GALIANA	441

IV. BOOK REVIEWS

I. DOCTRINA

LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE VARIEDADES VEGETALES CON LA MARCA DEL TITULAR DE LA OBTENCIÓN ANTE EL DERECHO *ANTITRUST*

COMMERCIALIZATION OF PRODUCTS OF PLANT VARIETIES WITH THE HOLDER'S PLANT VARIETY RIGHTS TRADEMARK AND ANTITRUST LAW

FERNANDO DE LA VEGA GARCÍA*

RESUMEN

El artículo estudia las condiciones de legalidad establecidas por la legislación *antitrust* aplicables a la utilización de la marca del titular de una obtención vegetal en la comercialización de los productos derivados de la misma. El marco contractual de la comercialización puede ser diverso, pudiendo oscilar entre la «licencia de explotación» y los contratos propios de la distribución comercial; en ambos contextos es posible incluir una autorización de utilización de marca que refuerce la protección o prestigio de la variedad vegetal. No obstante, el cauce jurídico elegido para la comercialización tiene especial incidencia en su tratamiento *antitrust*. Mientras las «licencias de explotación» activan las normas de exención derivadas de los «acuerdos de transferencia de tecnología», la inclusión en contratos de distribución implica la aplicación del Reglamento de Verticales y sus correspondientes Directrices. Ante esta situación el artículo estudia las distintas opciones de comercialización de los productos derivados de variedades vegetales con la marca del obtentor, poniendo de manifiesto las diferencias derivadas del Derecho *antitrust*.

Palabras clave: variedades vegetales, distribución, comercialización, competencia, *antitrust*.

ABSTRACT

The article studies the conditions of legality established by the antitrust legislation applicable to the use of the trademark of the holder's plant variety trademark in the commercialization of the products derived from it. The contractual framework for commercialization can be diverse, ranging from the «exploitation license» to the commercial distribution's contracts; In both contexts, it is possible to include an authorization to use a brand that reinforces the protection or prestige of the plant variety. However, the legal channel chosen for commercialization has a special impact

* Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Murcia. Dirección de correo electrónico: flavega@um.es. Este trabajo queda integrado en el marco del Proyecto de Investigación RTI2018-093666-B-I00 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades («Sistemas de protección y explotación comercial de las innovaciones en el ámbito de las variedades vegetales») (MINECO/FEDER, UE).

on its antitrust treatment. While the «exploitation licenses» activate the exemption rules derived from the «technology transfer agreements», inclusion in distribution contracts implies the application of the Vertical Regulations and their corresponding Guidelines. In view of this situation, the article studies the different commercialization options for products derived from plant varieties with the breeder's trademark, highlighting the differences derived from Antitrust Law.

Keywords: plant varieties, distribution, commercialization, competition, antitrust.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO.—II. UBICACIÓN CONTRACTUAL Y REGISTRAL DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS.—III. LA UTILIZACIÓN DE LA MARCA DEL OBTENTOR EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ACORDADA EN EL MARCO DE UNA LICENCIA DE EXPLOTACIÓN.—1. LA LICENCIA DE EXPLOTACIÓN COMO «ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA».—2. TRATAMIENTO DEL ACUERDO DE UTILIZACIÓN DE LA MARCA DEL OBTENTOR EN LAS NORMAS SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.—2.1. Presupuestos generales de la exención.—2.2. Criterios aplicables a la cláusula de utilización de marca.—IV. LA UTILIZACIÓN DE LA MARCA DEL OBTENTOR EN CONTRATOS DISTINTOS A LA LICENCIA DE EXPLOTACIÓN DE VARIEDADES VEGETALES.—1. INTRODUCCIÓN.—2. INCLUSIÓN DE LA LICENCIA DE MARCA EN ACUERDOS DE DISTRIBUCIÓN E INCIDENCIA DEL DERECHO ANTITRUST.—3. CRITERIOS ANTITRUST APLICABLES A LOS CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN CON INCLUSIÓN DE LICENCIA DE MARCAS.—V. CONCLUSIONES.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

TABLE OF CONTENTS: I. INTRODUCTION AND DELIMITATION OF THE STUDY THEME.—II. THE CONTRACTUAL AND REGISTRATION LOCATION OF THE COMMERCIALIZATION OF PRODUCTS DERIVED FROM PROTECTED VEGETABLE VARIETIES.—III. THE USE OF THE BREEDER'S TRADEMARK IN THE COMMERCIALIZATION OF PRODUCTS AGREED WITHIN THE FRAMEWORK OF AN EXPLOITATION LICENSE.—1. THE OPERATING LICENSE AS «TECHNOLOGY TRANSFER AGREEMENT».—2. TREATMENT OF THE AGREEMENT OF USE OF THE BREEDER'S BRAND IN THE RULES ON TECHNOLOGY TRANSFER.—2.1. General budgets of the exemption.—2.2. Criteria applicable to the brand use clause.—IV. THE USE OF THE BREEDER'S BRAND IN DIFFERENT CONTRACTS THAN THE LEGAL EXPLOITATION OF VEGETABLE VARIETIES.—1. INTRODUCTION.—2. TRADEMARK LICENSE'S INCLUSION IN DISTRIBUTION AGREEMENTS AND INCIDENCE OF ANTI-TRUST LAW.—3. ANTI-TRUST CRITERIA APPLICABLE TO DISTRIBUTION CONTRACTS INCLUDING TRADEMARK LICENSES.—V. CONCLUSIONS.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO

La importancia del material vegetal para cualquier Sociedad justificó la adopción de medidas de protección desde el modelo del Derecho de la propiedad industrial. Paulatinamente se fue estableciendo a todos los niveles (internacional¹, europeo² y nacional) un sistema jurídico que tutelaba los intereses económicos del sector agrícola y, simultáneamente, estimulaba la investigación e innovación, con el objeto de mejorar la productividad de las empresas del sector y la competitividad de sus productos³.

En este contexto, la comercialización de las variedades vegetales se halla muy determinada por las normas de dicho sector. Aunque por comercialización o distribución se entiende, con carácter general, aquel conjunto de operaciones que hacen llegar el producto desde el final de la cadena de producción hasta el

¹ Inicialmente la protección internacional se encontraba en el Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales de 2 de diciembre de 1961, aprobado en el ámbito de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), suscrito y ratificado por España.

² Representado por el Reglamento (CE) núm. 2100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

³ Sobre el sistema de protección jurídica de las variedades vegetales, *vid.*, especialmente, AAVV (2017).

lugar donde el consumidor u otro empresario (distribuidor) lo adquiere⁴, cuando lo que se comercializa o distribuye es una variedad vegetal protegida por un derecho de obtención, o incluso el producto derivado de la variedad vegetal, deberán respetarse normas especiales que afectan directamente a su distribución, procedentes del ámbito de protección de las obtenciones vegetales (básicamente, a nivel nacional LOV⁵, ROV⁶ y LSPV⁷; a nivel europeo el RPCV⁸; y a nivel internacional el Convenio UPOV⁹). El artículo 24.2 LSPV entiende por comercialización «la venta, la tenencia destinada a la venta, la oferta de venta y toda cesión, entrega o transmisión con fines de explotación comercial, de semillas o de plantas de vivero, incluido cualquier consumidor, a título oneroso o no», en contraste con lo que califica como producción: «conjunto de operaciones encaminadas a multiplicar y acondicionar las semillas y plantas de vivero para efectuar siembras o plantaciones» (art. 24.1 LSPV).

El objeto de esta comercialización puede ser aplicado a la propia variedad vegetal protegida o al fruto o material de la cosecha derivado de la producción de la variedad¹⁰. Aunque el derecho del obtentor implica exclusividad respecto a diferentes actuaciones relativas al material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida (art. 12 LOV), la legislación prevé una protección conocida como «en cascada» respecto a conductas no autorizadas (por ejemplo de comercialización) de productos derivados de la variedad vegetal, «a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho producto de cosecha» (art. 13.2 LOV)¹¹.

En este contexto el presente artículo estudia un aspecto muy concreto incluíble en la comercialización de la variedad vegetal y su material por parte del titular del derecho de obtención: la posible inserción de la cláusula de utilización de la marca del titular de la obtención vegetal. Aunque la marca únicamente tutela el signo (no la variedad vegetal), es una práctica que puede funcionar como medida adicional de protección respecto a variedades que se caracterizan por la importancia económica de los productos de la cosecha (*v. gr.* flores, frutos...) ¹².

⁴ AAVV (1996), pág. 73.

⁵ Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales.

⁶ Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales.

⁷ Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos.

⁸ Reglamento (CE) núm. 2100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

⁹ Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, adoptado el 2 de diciembre de 1961, en París y en vigor desde el 10 de agosto de 1968.

¹⁰ Como se ha puesto de manifiesto, «por material de la cosecha han de entenderse las plantas o partes de plantas que no se utilizan para la producción o cultivo de otras, sino para el consumo o la producción industrial» [PALAU RAMÍREZ (2007), pág. 1111].

¹¹ Como desarrollo de este apartado, el artículo 7.3 ROV entiende que «el obtentor no ha podido ejercer razonablemente su derecho cuando desconocía las actuaciones efectuadas con el material de reproducción o multiplicación de su variedad respecto al artículo 12.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero. Una vez conocidas las actuaciones a que se refiere el apartado anterior, para acogerse a la extensión del Derecho reflejada en los artículos 13.1 y 13.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, deberá haber realizado previamente las acciones necesarias para ejercer dicho derecho en la fase de la multiplicación o reproducción en que se hayan producido estas actuaciones sobre su material. Solo en el caso de demostrarse imposibles estas actuaciones, podrá intentar ejercer dichos derechos sobre el producto de la cosecha». Sobre la denominada «protección en cascada» propia de este ámbito *vid.* PETIT LAVALL, en AAVV (2017), págs. 548-553; PALAU RAMÍREZ (2007), págs. 1114-1117; GARCÍA VIDAL (2011), pág. 105; SÁNCHEZ GIL (1996), pág. 231.

¹² Se ha puesto de manifiesto que «en un principio, el recurso a las marcas comerciales resultaba en muchos países la única fórmula para lograr alguna forma de protección, al hallarse cerrada la posibilidad de registro para numerosas especies de interés comercial (recordemos que la aplicación de la protección de obtenciones

Su formulación jurídica presenta problemas contractuales sobre todo en relación con el ámbito del Derecho de la competencia, en su vertiente *antitrust*, ya que dicha cláusula podría ser calificada, en su caso, una restricción injustificada de la competencia en un determinado mercado, prohibida por los artículos 101 del TFUE y 1 de la LDC¹³.

Para su estudio, y como primer paso, se estudia el marco contractual y relevancia registral de la comercialización de los productos derivados de una variedad vegetal protegida, donde adquieren relevancia las licencias de explotación sobre variedades vegetales. No obstante, esta ubicación contractual no impide que se comercialicen a través de otras modalidades contractuales los productos derivados de variedades vegetales. Por ello, posteriormente se estudia la trascendencia jurídica de la marca como objeto de licencia independiente pero integrada en un contrato de distribución de la variedad vegetal a la luz del enjuiciamiento *antitrust*. Esta diferenciación entre licencias de explotación y contratos de distribución con licencias de marca es importante en orden al estudio de la trascendencia *antitrust*, pues las normas aplicables a cada figura establecen exenciones no coincidentes. Sus conclusiones servirán para delimitar con mayor claridad la legalidad de la utilización de la marca del titular de la obtención como condición para la comercialización realizada por terceros.

II. UBICACIÓN CONTRACTUAL Y REGISTRAL DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS

La comercialización está incluida en el término «explotación», utilizado muy habitualmente en las normas sobre propiedad industrial, comprendiendo una amplia categoría en la que se incluyen actos muy diversos. El ámbito de las variedades vegetales no es una excepción, haciéndose referencia a su «explotación» en numerosos preceptos de su sistema normativo. Entre los mismos destacan los comprendidos en los artículos 23 de la LOV y 16 del ROV, relativos a la licencia contractual de «explotación». Conviene detenerse en la misma para aclarar la integración o no en su concepto de la comercialización o distribución de los productos derivados de la variedad vegetal objeto de un derecho de obtención, fundamentalmente para determinar la ubicación jurídica, contractual, de la cláusula de utilización de la marca del obtentor en dicha comercialización.

El sistema habitual de autorización por parte del titular del derecho de obtención vegetal es la «licencia de explotación». A pesar de su importancia para la producción y comercialización de variedades vegetales, la licencia de explotación no es regulada pormenorizadamente¹⁴, ni en la legislación nacional ni en la supranacional (Convenio UPOV). El artículo 23 de la LOV es exponente de esta realidad, pues solo se refiere, de forma asistemática, a cuestiones como su posible existencia en el ámbito de las variedades vegetales, su configuración como exclusiva o no y sus formalidades (carácter escrito e inscripción).

vegetales a todos los géneros y especies vegetales se incluyó por primera vez en el Acta 1991 de Convenio UPOV» [VILLARROEL LÓPEZ DE LA GARMA. (2008), pág. 6].

¹³ Sobre la incidencia del Derecho *antitrust* en la licencia de marca *vid.* CORBERÁ MARTÍNEZ, en AAVV (2018), págs. 461-478.

¹⁴ La doctrina es crítica con este aspecto. Así, GARCÍA VIDAL (2017), págs. 820-821; VILLARROEL LÓPEZ DE LA GARMA. en AAVV (2007), págs. 236-237.

El objeto propio de esta licencia es el «derecho de obtentor» sobre una variedad vegetal, necesario para ejecutar las actuaciones realizadas respecto al «material de reproducción o de multiplicación» de la variedad protegida y enumeradas en el artículo 12 de la LOV¹⁵. Las auténticas licencias recaen, por tanto, sobre los actos que requieren autorización del titular de la obtención por quedar incluidos en el característico *ius prohibendi*¹⁶. Debe advertirse, por ello, que la comercialización de los productos derivados de la explotación de la variedad vegetal sobre la que recae un derecho de obtención no es el objeto típico o propio de la licencia de explotación. En determinadas ocasiones resultan evidentes las diferencias entre el «material de reproducción», objeto del derecho de exclusiva, y el «producto de la cosecha», especialmente cuando este deriva de una clonación o multiplicación vegetativa (asexual) de aquel¹⁷.

A pesar de esta diferenciación, la protección derivada de las normas sobre obtenciones vegetales no queda excluida respecto a determinados actos de comercialización de los productos derivados de la explotación de variedades vegetales objeto de un derecho de obtención. Concretamente, debe recordarse que el artículo 13 de la LOV requiere autorización del obtentor para comercializar productos de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, «obtenidos por utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación». Este precepto representa la confirmación de la ampliación de la protección del derecho de obtención mediante el ya citado *supra* «sistema de protección en cascada». Por ello, una licencia de explotación, encaminada ordinariamente a la producción, puede alcanzar también a la comercialización de la variedad vegetal o, incluso, de los productos de la cosecha¹⁸. Esta ampliación de la protección del derecho de obtención implica la importancia de la influencia que una licencia de explotación va a tener para el acto de comercialización de los productos derivados de la variedad vegetal.

A pesar de su relevancia, la licencia de explotación no es la única vía contractual para autorizar la comercialización de los productos de la cosecha derivados de un derecho de obtención. En la práctica, sobre todo en el sector de los frutales, se está procediendo a realizar contratos diversos que tienen por objeto determinadas variedades vegetales pero que no afectan al derecho del obtentor. Suele tratarse de contratos tradicionales de venta o distribución de los productos derivados de la explotación de variedades vegetales. Estos marcos contractuales de comercialización de variedades comerciales distintos a las licencias también pueden ser negocios jurídicos aptos para la introducción de una cláusula de comercialización con determinada marca del obtentor, sobre todo cuando el distribuidor adquiere los productos directamente del obtentor, o de alguien que

¹⁵ Concretamente: a) la producción o la reproducción (multiplicación); b) el acondicionamiento a los fines de la reproducción o de la multiplicación; c) la oferta en venta; d) la venta o cualquier otra forma de comercialización; e) la exportación; f) la importación, o g) la posesión para cualquiera de los fines mencionados en los apartados a) a f).

¹⁶ GARCÍA VIDAL (2017), pág. 825; VILLARROEL LÓPEZ DE LA GARMA (2007), pág. 241.

¹⁷ A esta realidad hace referencia VILLARROEL LÓPEZ DE LA GARMA (2007), págs. 240-241.

¹⁸ Resultan interesantes los ejemplos de autorizaciones respecto los productos de la cosecha en GARCÍA VIDAL (2017) págs. 823-824. Así, por ejemplo, se hace referencia a la posibilidad de entablar acciones frente a un importador de productos de la cosecha de una variedad cultivada en Israel sin autorización, y ello fundamentado en la denominada «protección en cascada» propia del ámbito de las variedades vegetales.

cuenta con su consentimiento, pero no adquiere el derecho de exclusiva para explotar la variedad vegetal.

Las diferentes posibilidades contractuales para la comercialización de los productos derivados de la explotación de variedades vegetales tienen una repercusión en el ámbito de las normas de competencia, que será analizada en los siguientes epígrafes.

Antes de ello, conviene poner de manifiesto la importancia del registro para la comercialización de las variedades vegetales. En un primer momento, y en relación con la variedad vegetal en sentido estricto, el artículo 5.1 de la LSPV dispone que «la inscripción en el Registro de variedades comerciales, que exige la conservación de estas, es un requisito previo y obligatorio para la producción destinada a la comercialización y para la comercialización de semillas y plantas de vivero». Posteriormente, y respecto a la licencia de explotación, el artículo 23.3 de la LOV establece que «los contratos de licencia se realizarán por escrito y no surtirán efectos frente a terceros mientras no estén debidamente inscritos en el libro registro de licencias». Como se observa, los correspondientes registros adquieren trascendencia cuando el objeto es una variedad comercial en sentido estricto, afectando solo indirectamente a los productos de la cosecha.

III. LA UTILIZACIÓN DE LA MARCA DEL OBTENTOR EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ACORDADA EN EL MARCO DE UNA LICENCIA DE EXPLOTACIÓN

1. LA LICENCIA DE EXPLOTACIÓN COMO «ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA»

La licencia de explotación de variedades vegetales constituye un «acuerdo de transferencia de tecnología», al tener por objeto lo que el Derecho de la competencia define como «derechos de tecnología»: «los conocimientos técnicos¹⁹ y los siguientes derechos, o una combinación de los mismos, incluidas solicitudes o solicitudes de registro de dichos derechos», haciéndose referencia expresa entre tales derechos a los «certificados sobre obtenciones vegetales» en el RECATT²⁰. En esta línea la doctrina ha puesto de manifiesto la función económica de la licencia, afirmando que permite «facilitar la transferencia de tecnología al sector productor agrícola, que accede así a material avanzado mientras el obtentor del mismo percibe una retribución adecuada por la divulgación de su variedad, asegurando el incentivo económico y la pervivencia de la investigación»²¹. La propia LSPV dispone en su preámbulo que «mediante las semillas y plantas

¹⁹ Los «conocimientos técnicos» son definidos por el Reglamento como «un conjunto de información práctica derivada de pruebas y ensayos, que es: i) secreta, es decir, no de dominio público o fácilmente accesible; ii) sustancial, es decir, importante y útil para la producción de los productos contractuales, y iii) determinada, es decir, descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad» [art. 1.1.i)].

²⁰ Artículo 1.1.b) del Reglamento (UE) núm. 316/2014 de la Comisión, de 21 de marzo, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, y vigente hasta el 30 de abril de 2026, en adelante RECATT).

²¹ VILLARROEL LÓPEZ DE LA GARMA (2008), pág. 236. En este sentido, el apartado 51 de las Directrices sobre acuerdos de tecnología (2014/C 89/03) hace referencia a que «el concepto de transferencia implica que la tecnología debe pasar de una empresa a otra. Estas transferencias suelen realizarse por medio de licencias por las que el licenciante otorga al licenciatario el derecho a utilizar sus derechos de tecnología exigiendo como contraprestación el pago de un canon».

de vivero se logra, además, una transferencia plena de tecnología de vanguardia desde el laboratorio de investigación al campo de cultivo».

Esta calificación del contrato de licencia como «acuerdo de transferencia de tecnología» le hace destinatario de normas especiales de defensa de la competencia que tienen por objeto introducir excepciones especiales a la prohibición general de la realización de acuerdos restrictivos de la competencia. Dichas normas especiales, representadas en el ya citado RECATT, han ido evolucionando desde los primeros movimientos defensores de la especialidad de los años sesenta del siglo xx, en los que se produjeron las primeras manifestaciones formales de la Comisión con el objeto de especializar el tratamiento de las licencias de transferencia de tecnología²². Más de veinte años más tarde se iniciaron las publicaciones de los reglamentos de exenciones por categoría en estos ámbitos, comenzando por el Reglamento (CEE) núm. 2349/84 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de patentes, y terminando por el actual RECATT, comprensivo de más modalidades de propiedad intelectual, en la línea iniciada en 1996²³. Junto a este documento debe destacarse también la Comunicación de la Comisión que incorpora las «Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del TFUE a los acuerdos de transferencia de tecnología» (2014/C 89/03).

Estas normas especiales se caracterizan por el reconocimiento general de la inaplicación del artículo 101, apartado 1, del TFUE, legitimando de esta forma determinadas restricciones de competencia que, sin el Reglamento, estarían prohibidas por el Derecho de la competencia. La aplicación del RECATT a las licencias de explotación de variedades vegetales implica el reconocimiento general de una exención a la prohibición general derivada del artículo 101 del TFUE (y, consecuentemente, a nivel interno, del art. 1 de la LDC). Así, el artículo 2.1 del RECATT dispone que «con arreglo al artículo 101, apartado 3, del Tratado y sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento, se declara que el artículo 101, apartado 1, del Tratado no se aplicará a los acuerdos de transferencia de tecnología». La inclusión de los acuerdos de transferencia de tecnología significa que para el RECATT dichos acuerdos cumplen las condiciones establecidas del artículo 101, apartado 3, del TFUE²⁴: *a*) generan eficiencias económicas; *b*) son indispensables para alcanzar estas eficiencias; *c*) se reserva a los consumidores de los mercados afectados una participación equitativa en los incrementos de eficiencia, y *d*) no ofrecen a las empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.

2. TRATAMIENTO DEL ACUERDO DE UTILIZACIÓN DE LA MARCA DEL OBTENTOR EN LAS NORMAS SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

La exención derivada de la aplicación del RECATT a las licencias de explotación sobre variedades vegetales no es absoluta, pues se entiende que solo es

²² Al respecto, se hace referencia a la publicación en 1962 del «mensaje de Navidad», que «implicó una importantísima declaración de la política que la Comisión seguiría en relación con los acuerdos relativos a patentes» [BAHAMONDE DELGADO. (2016), págs. 186-187].

²³ En este sentido, «la aprobación del Reglamento CE 240/96 sobre acuerdos de transferencia de tecnología supuso un nuevo hito al reunir los regímenes anteriores en un único cuerpo normativo» [BAHAMONDE DELGADO (2016), págs. 186-187].

²⁴ Al respecto, CORBERÁ MARTÍNEZ (2018), págs. 467-468.

admisibles cuando pueda presumirse «con suficiente seguridad que cumplen las cuatro condiciones del artículo 101, apartado 3 del TFUE»²⁵. Además, una vez determinada la procedencia de la exención debe estudiarse si sería aplicable en los supuestos que dentro de la licencia sobre la variedad afecte a la marca del obtentor. Por ello, conviene dividir este epígrafe en dos apartados, uno en el que se repasen los presupuestos generales de la exención y otro donde específicamente se examinen los presupuestos especiales de su aplicación a la cláusula de utilización de marca.

2.1. *Presupuestos generales de la exención*

El presupuesto principal de la exención es de carácter cuantitativo, pues se delimita en torno a *umbrales máximos de cuota de mercado*, establecidos como límites objetivos por el artículo 3 del RECATT. Dichos umbrales oscilan entre el 20 y el 30 por 100, dependiendo de si las partes del acuerdo de tecnología sean o no empresas competidoras: mientras que para las primeras el límite es que la cuota de mercado conjunta de las partes no exceda del 20 por 100, para las segundas el presupuesto cuantitativo es que «la cuota de mercado de cada una de las partes no exceda del 30 por 100 en el mercado o mercados de referencia» (art. 3.2 del RECATT). El estudio de este presupuesto requiere determinar el concepto de competidor y las normas de determinación de la cuota de mercado:

A) Para la determinación del concepto de «competidor» las «Directrices sobre acuerdos de transferencia de tecnología» otorgan máxima relevancia a si las partes «habrían sido competidores reales o potenciales de no haberse celebrado el acuerdo. Si a falta del acuerdo las partes no hubiesen sido competidores reales o potenciales en ningún mercado de referencia afectado por el acuerdo, se considera que no son competidores» (apartado 28)²⁶. En los supuestos de licencias de explotación sobre variedades vegetales licenciante y licenciataria no se encuentran en una relación de competencia en el sentido de aplicación del

²⁵ A ello se refieren las «Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del TFUE a los acuerdos de transferencia de tecnología» (2014/C 89/03), apartado 41. Además, debe anotarse que incluso cumpliendo los presupuestos del RECATT es posible la retirada de la exención en casos particulares. Al efecto, el artículo 6 del RECATT prevé dicha posibilidad si se considera que, en un caso concreto, un acuerdo de transferencia de tecnología al que se aplica la exención prevista en el artículo 2 del RECATT produce, no obstante, efectos incompatibles con el artículo 101, apartado 3, del TFUE; el propio artículo detalla posteriormente alguno de los casos más representativos.

²⁶ Debe apuntarse que esta delimitación del concepto de «competidor» es seguida por la jurisprudencia y otras directrices europeas. Así, en primer lugar, El TGUE ha recordado, asimismo, en su Sentencia de 8 de septiembre de 2016 (asunto T-472/13) que «para determinar si una empresa es un competidor potencial en un mercado, la Comisión tiene que comprobar si, *de no haberse concluido el acuerdo que examina* (la cursiva es nuestra), habrían existido posibilidades reales y concretas de que dicha empresa hubiera entrado en el citado mercado y hubiera competido con las empresas que ya estaban establecidas en el mismo. Esta demostración no debe basarse en una mera hipótesis, sino que debe estar apoyada por factores de hecho o un análisis de las estructuras del mercado pertinente. Por tanto, no puede calificarse a una empresa de competidor potencial si su entrada en el mercado no corresponde a una estrategia económica viable» (apartado 100 de la citada sentencia TGUE. *Vid.*, también, la Sentencia de 29 de junio de 2012, *E.ON Ruhrgas y E.ON/Comisión*, T-360/09, EU:T:2012:332, apartado 86 y jurisprudencia citada). En segundo lugar, las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 81 a la cooperación horizontal (*DO C 3*, de 6 de enero 2001), por su parte, consideran «que dos empresas son competidoras reales si operan en el mismo mercado de referencia» y que «una empresa es competidora potencial de otra si, *de no existir el acuerdo* (la cursiva es nuestra), en caso de un incremento pequeño pero permanente de los precios relativos, es probable que la primera empresa realice en un corto periodo de tiempo las inversiones adicionales necesarias o los gastos de adaptación necesarios para poder entrar en el mercado de referencia en el que opera la segunda empresa» (apartado 10).

RECATT, por lo que el umbral estaría fijado en el 30 por 100. La habitual relación vertical entre ambos les aleja de dicha relación de competencia.

B) El cálculo de los umbrales de cuota de mercado deben seguir las pautas del artículo 8 del RECATT²⁷, cuyo examen excede del objeto del presente artículo.

Junto a estos umbrales máximos de cuota de mercado, la aplicación de la exención derivada del RECATT queda condicionada al cumplimiento de presupuestos generales de contenido negativo: que el acuerdo no se halle incluido en el artículo 5 del RECATT (*restricciones excluidas*) o que no quede excepcionado dentro de lo que se consideran *restricciones especialmente graves* (art. 4 del RECATT). La concreción de estos presupuestos se realizará en este artículo solo respecto a las aplicables en supuestos de licencias sobre marcas en contratos de explotación de variedades vegetales (siguiente apartado).

1 Criterios aplicables a la cláusula de utilización de marca

Aunque la exención derivada del RECATT resulte aplicable a un determinado acuerdo de licencia sobre variedades vegetales, y por tanto no pueda ser considerado ilícito por las normas de competencia, debe estudiarse si tal exención es asimismo procedente respecto a un aspecto muy concreto de dicho contrato: la utilización de la marca del licenciante u obtentor en la comercialización de los productos derivados de la variedad vegetal. Su examen debe partir de las alusiones que el RECATT hace a la «propiedad intelectual», al ser la categoría en la que queda incluida la marca²⁸.

El artículo 2.3 del RECATT hace referencia a la cuestión, al confirmar la aplicación de la exención prevista en su apartado 1 también a las disposiciones de los acuerdos de transferencia de tecnología (en este caso, licencias sobre variedades vegetales) relativas a la compra de productos por el licenciatario o referentes a la concesión de licencias o a la cesión de otros derechos de propiedad intelectual (en este caso, marcas) o conocimientos técnicos al licenciatario si, y en la medida que, estas disposiciones estén directa y exclusivamente relacionadas con la producción de los productos contractuales.

La inclusión, por tanto, de una cláusula por virtud de la que se acuerda la utilización de la marca del licenciante u obtentor en la comercialización de los

²⁷ Los criterios son los siguientes: *a)* la cuota de mercado se calculará sobre la base de los datos del valor de las ventas en el mercado; si no se dispone de datos sobre el valor de las ventas en el mercado, podrán utilizarse estimaciones basadas en otro tipo de informaciones fidedignas sobre el mercado, incluidos los volúmenes de ventas en el mercado, para determinar la cuota de mercado de la empresa de que se trate; *b)* la cuota de mercado se calculará sobre la base de datos relativos al año natural precedente; *c)* la cuota de mercado de las empresas mencionadas en el artículo 1, apartado 2, párrafo segundo, letra *e)*, se repartirá equitativamente entre las empresas que detenten los derechos o facultades enumerados en el artículo 1, apartado 2, párrafo segundo, letra *a)*; *d)* la cuota de mercado de un licenciante en un mercado de referencia para los derechos de tecnología licenciados se calculará sobre la base de datos relativos al año natural precedente; *e)* si la cuota de mercado contemplada en el artículo 3, apartados 1 o 2, no excediera inicialmente del 20 o del 30 por 100, respectivamente, pero superara posteriormente dichos niveles, la exención establecida en el artículo 2 seguiría aplicándose durante un período de dos años civiles consecutivos siguientes al año en que por primera vez se excediera el límite del 20 o del 30 por 100.

²⁸ En este sentido, el artículo 1.1.*h)* del RECATT define a la propiedad intelectual como «los derechos de propiedad industrial, en particular patentes y marcas, los derechos de autor y derechos afines».

productos derivados del derecho de exclusiva solo requiere, para la aplicación de la exención del RECATT, que esté directa y exclusivamente relacionada con la producción de tales productos. Este hecho lo confirman las «Directrices sobre acuerdos de transferencia de tecnología», cuyo apartado 47 aclara que dicha condición permite «que el licenciario explote mejor los derechos de tecnología licenciada». Las propias directrices ponen un ejemplo precisamente aplicado a las marcas: «si un licenciante autoriza al licenciario a utilizar su marca en los productos que incorporan la tecnología licenciada, esta licencia de marca puede ayudar al licenciario a explotar mejor la tecnología licenciada al hacer posible que los consumidores asocien inmediatamente el producto con las características que le confiere los derechos de tecnología licenciada. Una obligación consistente en que el licenciario tenga que utilizar la marca del licenciante también puede contribuir a la difusión de la tecnología al permitir que el licenciante sea identificado con la fuente de la tecnología». Como se observa, se hace referencia tanto a la «autorización», en cuyo caso el licenciario tiene el derecho al uso de la marca, como a la «obligación», que no dejaría libertad en relación con la utilización de la marca respecto a los productos afectados. A pesar de esta afirmación del RECATT debe advertirse que la hipotética posición de dominio que pueda presentar el licenciante en el mercado de referencia puede derivar en supuestos de abusos (imposición de condiciones no equitativas o vinculaciones ilegales) que estarían prohibidos por los artículos 102 del TFUE y 2 de la LDC.

La aplicación del RECATT en estos supuestos abarca incluso los supuestos en que el principal interés de las partes reside en la explotación de la marca en lugar de la variedad vegetal. La excelente calidad que puede transmitir una determinada marca puede implicar que el interés principal del licenciario sea precisamente esa marca, pasando a un nivel secundario los productos derivados de la obtención vegetal. Las normas sobre acuerdos de tecnología no siempre han amparado estos supuestos, como deriva de la Decisión de la Comisión en *Moosehead/Whitbread*²⁹.

IV. LA UTILIZACIÓN DE LA MARCA DEL OBTENTOR EN CONTRATOS DISTINTOS A LA LICENCIA DE EXPLOTACIÓN DE VARIEDADES VEGETALES

1. INTRODUCCIÓN

Cuando la distribución se separa con claridad de la producción de la variedad vegetal protegida la licencia de explotación deja de tener interés para el distribuidor, que acude directamente a negocios jurídicos alejados del ámbito de la

²⁹ En esta Decisión (*DO L 100*, de 20 de abril de 1990, p. 32) la Comisión resolvió una solicitud de declaración negativa o, en su defecto, de una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea. Según el acuerdo *Moosehead* concedía a *Whitbread* el derecho único y exclusivo de fabricar, promover, comercializar y vender cerveza con la marca «*Moosehead*» en el territorio concedido (Reino Unido, Islas del Canal e Isla de Man), utilizando el *know-how* secreto de *Moosehead*. La Comisión resolvió que la «exención por categorías prevista en el Reglamento (CEE) núm. 556/89 de la Comisión (*) se aplica a los acuerdos que combinan licencias de *know-how* y de marca cuando, como estipula el apartado 1 del artículo 1, la licencia de marca es accesoria a la de *know-how*. En el caso presente, el interés primario de las partes reside en la explotación de la marca más que en la del *know-how*. Las partes ven el origen canadiense de la marca como un elemento crucial para el éxito de la campaña comercial para la promoción de *Moosehead* como una cerveza canadiense. Es estas circunstancias, las cláusulas del contrato relativas a las marcas no son accesorias y, por tanto, el Reglamento (CEE) núm. 556/89 no se aplica».

propiedad intelectual y propios del derecho de la distribución. En estos casos el distribuidor tiene como fin exclusivo la colocación de productos ya terminados, respecto a los que el derecho de obtención se ha agotado en el mercado minorista (cfr. art. 16 de la LOV)³⁰.

La distribución de los productos puede realizarse mediante negocios jurídicos diversos, directamente a través del distribuidor o, incluso, con contratos de prestación de servicios logísticos, en los que el auténtico distribuidor externaliza la ejecución de determinadas actividades a los «operadores logísticos». Al respecto, conviene dejar constancia de la creciente importancia de estos empresarios, incorporados expresamente al ámbito de la legislación del transporte tras la Ley 9/2013, de 4 de julio³¹. El entramado contractual puede llegar a ser más complejo, pues el operador logístico podría llegar a ejecutar los servicios contratados con medios propios o ajenos, incluyendo en este último caso a terceras empresas que ejecutarían directamente las actividades de distribución.

En este contexto contractual, alejado de la explotación de la variedad vegetal en sentido estricto, puede incorporarse una cláusula de autorización u obligación de utilización de una determinada marca. Se trata de una medida que podría beneficiar tanto al obtentor, pues ayudaría a identificar la variedad en el mercado, como al distribuidor, que se beneficiaría del eventual prestigio de la marca que distingue a la variedad.

2. INCLUSIÓN DE LA LICENCIA DE MARCA EN ACUERDOS DE DISTRIBUCIÓN E INCIDENCIA DEL DERECHO ANTITRUST

La licencia de marca queda configurada como un negocio jurídico autónomo recogido en el artículo 48 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM)³². Se trata de un contrato de explotación de bienes inmateriales, incluible en el contexto de la propiedad industrial. Por virtud del mismo, y salvo pacto en contrario, el titular de la licencia puede utilizar la marca «durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional y en relación con todos los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada» (art. 48.4 de la LM).

³⁰ Sobre el agotamiento en este ámbito *vid.* GARCÍA VIDAL (2016), págs. 76-100; VIVES VALLÉS (2016), págs. 5 y sigs.

³¹ Concretamente, el artículo 122 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres (LOTT) los califica como «empresas especializadas en organizar, gestionar y controlar, por cuenta ajena, las operaciones de aprovisionamiento, transporte, almacenaje o distribución de mercancías que precisan sus clientes en el desarrollo de su actividad empresarial. En el ejercicio de su función, el operador logístico podrá utilizar infraestructuras, tecnología y medios propios o ajenos». Con anterioridad a 2013, y a pesar de su auge, solo se hacía referencia a este empresario en el artículo 5 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, o en los artículos 212 y 232 del RD Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Por ello, se llegó a identificar con figuras consolidadas en el ámbito de la ordenación jurídica del transporte, como las agencias de transporte, transitarios, almacenistas-distribuidores, ... [al respecto, ZUNARELLI (1996), págs. 57-58; LÓPEZ QUIROGA (2001), pág. 81; AAVV (1995), pág. 9], al desplegar ciertamente actividades análogas a las del operador logístico en la fase de ejecución en el ámbito de la distribución. En este sentido, por ejemplo, en el expediente de concentraciones de empresas C42/99 (LOGISTA/MIDESA), notificado al SDC el 14 de julio de 1999, se definió a los operadores logísticos como «aquellas personas físicas o jurídicas que reciben en depósito en sus almacenes o locales mercancías o bienes ajenos, realizan en relación con los mismos las funciones de almacenaje, ruptura de cargas u otros complementarios que resulten necesarios, y lleven a cabo o gestionen la distribución de los mismos, de acuerdo con las instrucciones de los depositantes».

³² Sobre este negocio jurídico, *vid.* RONCERO SÁNCHEZ. (1999); ORTUÑO BAEZA (2000).